

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señores

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188273- -00010-0000

Fecha: 2014-08-14 15:44:01

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

RE: Expediente No. 12 188.273

Fase nacional de Solicitud

de Patente PCT a nombre de

MJN U.S. HOLDINGS LLC

Código 011 – 378 - 444

En relación con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y, en particular, para dar respuesta al Concepto Técnico contenido en su último Oficio No. 5670, proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente escrito me permito manifestarle:

1. Mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo capítulo de reivindicaciones.
2. En consecuencia, acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 17 junto con el comprobante de pago por concepto de siete (7) reivindicaciones adicionales a partir de la décima (10), Recibo No. 84,081
3. Siguiendo instrucciones de mi representada, modifiko el título de la solicitud por el de
UNA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE β -GLUCANO PARA
REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
4. Con respecto a las modificaciones introducidas en las reivindicaciones nos permitimos manifestarle:

4.1 Se elimina la expresión “a cerca de”.

4.2 El señor Examinador considera que la solicitud carece de concisión debido al uso de los términos generales “fuente de grasa”, “fuente de carbohidratos” y “fuente de proteínas” porque no limitan el alcance de la solicitud.

Al respecto, mi representada considera que estos términos son bien entendidos por la persona versada. Además, a los términos se les da su significado a lo largo de la descripción. Por ejemplo, el párrafo [0032] dice que “fuentes adecuadas de grasa o lípidos para la práctica de la invención pueden comprender cualquier fuente de lípidos conocida del estado de la técnica, incluidas, pero sin limitaciones, fuentes animales, p.ej., grasa de la leche, grasa de mantequilla, lípidos de la yema de huevo... [y] aceites vegetales y de plantas como aceite de maíz, aceite de canola, aceite de soya...”.

Los términos también reciben significado por sus cantidades reivindicadas por kcal. A pesar de lo manifestado en el Concepto, los términos sí ofrecen limitaciones significativas. Por ejemplo, las presentes reivindicaciones refieren claramente la invención reivindicada a composiciones nutricionales. Así las cosas, los términos “fuente de grasa”, “fuente de carbohidratos” y “fuente de proteínas” aclaran que la presente invención es una composición nutricional, y son concisas y definidas para el experto en la materia.

4.3 El señor Examinador considera que la expresión “nutricionalmente completa” de la reivindicación 12 carece de claridad y es ambigua. Sin embargo, el término “nutricionalmente completa” es bien entendido en el arte y está bien definido en la solicitud. Un principio básico de la ley de patentes es que el Solicitante puede ser su propio lexicógrafo. La descripción menciona que, “‘nutricionalmente completa’ significa una composición que se puede usar como la única fuente de nutrición, la cual suministraría en esencia todas las cantidades diarias requeridas de vitaminas, minerales, y/o oligoelementos en combinación con proteínas, carbohidratos y lípidos”. El experto en la materia conocería los requerimientos nutricionales reconocidos de la persona a la cual se le administra la composición nutricional, y entendería que la composición nutricional “nutricionalmente completa” le suministra esas cantidades diarias requeridas.

4.4 Los términos “por lo menos un prebiótico” y “por lo menos un probiótico” han sido eliminados de las reivindicaciones 3, 4, 13 y 14. Un principio bien reconocido de la ley de patentes es que la revelación de un género no anticipa cada especie dentro de ese género. Por consiguiente, las presentes reivindicaciones no anticipan futuras patentes inventivas en los campos relacionados con los probióticos y prebióticos.

Adicionalmente, los términos “probiótico” y “prebiótico” son bien entendidos en la técnica por la persona medianamente versada. Por otra parte, el señor Examinador cita la definición de “alimentos probióticos”, no “un probiótico”. La persona medianamente versada entendería que estos términos son limitantes y no de naturaleza infinita.

4.5 El señor Examinador considera que la expresión “cadena larga” de la reivindicación 15 carece de concisión y no limita el alcance de la misma. Sin embargo, mi representada considera que los “ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga”, conocidos usualmente como “LCPUFA”, son bien entendidos en la técnica. Como lo menciona la descripción, los LCPUFA pueden ser ácido docosahexaenoico, ácido alfa-linoleico, ácido γ -linoleico,, ácido linoleico, ácido linolénico, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido araquidónico (ARA). (parágrafos [0041] y [0042]). Así las cosas, el término “cadena larga” es conciso porque forma parte del término bien entendido “ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga”.

5. Ahora bien, el señor Examinador considera que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad frente a los documentos citados US 6,168,821 D2 y WO 2005/039319 D3. Sin embargo, mi representada considera que ninguno de estos documentos, solos o en combinación, enseñan ni sugieren la invención contenida en las presentes reivindicaciones que se acompañan:

5.1 Como se reconoce en la Tabla 1 del Concepto, la presente solicitud se refiere a una composición nutricional que contiene un fuente de β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, en donde el β -1,3-glucano en micropartículas está presente en una cantidad que va de 0,010 g a 0,050 g por 100 g de la composición nutricional.

Sin embargo, ninguno de los documentos citados US 6,168,821 D2 y WO 2005/039319 D3, revela un β -1,3-glucano en micropartículas. El documento D2 se refiere a una composición que contiene β -glucano para reducir el colesterol, en tanto que la presente solicitud está dirigida a una composición nutricional que contiene β -glucano en micropartículas para fortificar el funcionamiento del sistema inmunológico.

5.2 La reivindicación 1 también requiere que el β -1,3-glucano en micropartículas se encuentre presente en una cantidad que va de cerca de 0,010 g a 0,050 g por 100 g.

El documento US 6,168,821 D2 revela una cantidad de β -glucano en una cantidad por litro, no una cantidad por gramo como aquí se reivindica. Así las cosas, D2 no revela el β -1,3-glucano en micropartículas ni la cantidad del β -1,3-glucano en micropartículas de la presente invención.

5.3 El documento WO 2005/039319 D3 tampoco revela el β -1,3-glucano en micropartículas de la presente invención. De hecho, D3 no menciona el β -1,3-glucano en micropartículas. Antes bien, solamente revela que una fuente de carbohidratos puede incluir β -glucano.

La presente solicitud también reivindica el β -1,3-glucano en micropartículas en una cantidad que va de cerca de 0,010 g a 0,050 g por 100 g. El documento WO 2005/039319 D3 afirma que "...el componente carbohidrato A [β -glucano] se encuentra presente en una cantidad que va de 5 a 95 % en peso de la sumatoria de componentes de carbohidrato A y B, por lo menos 50% del total de los carbohidratos no digeribles solubles se seleccionan de entre disacáridos a eicosasacáridos, los componentes A y B difieren". Ver Reivindicación 1. Así las cosas, D3 enseña que el componente β -glucano es de 5 g a 95 g por 100 g de carbohidratos no digeribles solubles totales. Por lo tanto, el documento WO 2005/039319 D3 no revela la cantidad de β -1,3-glucano en micropartículas de la Reivindicación 1.

5.4 Más aún, ni el documento US 6,168,821 D2 ni documento WO 2005/039319 D3 revelan un β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, como se cita en la Reivindicación 1 de la presente solicitud. Compárense la Reivindicación 1, D2 y D3.

5.5 El señor Examinador sostiene que "es ampliamente conocido por la persona versada en la materia el proceso de preparación de micropartículas de β -glucano obtenido a partir de *Saccharomyces cerevisiae* para ser utilizado en la potenciación del sistema inmune ...". Con todo, no se proporciona un antecedente que revele el β -1,3-glucano en micropartículas de la presente invención y los fundamentos para que el experto en la técnica combine ese antecedente con otra técnica citada.

Por todas las razones que se acaban de mencionar, las reivindicaciones en estudio tienen nivel inventivo a la luz de los antecedentes citados.

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Les solicito se sirvan agregar este escrito y su anexo al expediente y conceder el privilegio solicitado.

De Ustedes Atentamente,

~~GERMAN CASTILLO GRAU~~

~~I.P. No. 2.978 del C.S.J.~~

REIVINDICACIONES

1. Una composición nutricional para un sujeto de edad pediátrica, que comprende:
de 3 a 7 g/100 kcal de una fuente de grasa;
de 8 a 12 g/100 kcal de una fuente de carbohidratos;
de 1 a 5 g/100 kcal de una fuente de proteínas; y
una fuente de β -1,3-glucano en micropartículas derivado de la levadura, que se caracteriza porque el β -1,3-glucano en micropartículas se encuentra presente en una cantidad que va de 0,010 g a 0,050 g por 100 g de la composición nutricional.
2. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición es nutricionalmente completa.
3. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un probiótico.
4. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un prebiótico.
5. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende por lo menos un ácido graso poliinsaturado de cadena larga.
6. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 5, que se caracteriza porque el ácido graso poliinsaturado de cadena larga se selecciona de entre el grupo compuesto por ácido docosahexaenoico, ácido araquidónico, o combinaciones de los mismos.
7. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición nutricional es un sucedáneo de la leche materna para bebés.
8. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición nutricional es un producto nutricional para niños.
9. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición nutricional comprende una matriz a base de leche.

7

10. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, que se caracteriza porque la fuente de β -glucano comprende β -l, 3;1,6-glucano.
11. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, que se caracteriza porque la fuente de β -glucano comprende partículas de β -glucano de glucano completo.
12. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, en donde la composición es nutricionalmente completa.
13. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, que además comprende un probiótico.
14. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, que además comprende un prebiótico.
15. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 9, que además comprende la administración de por lo menos un ácido graso poliinsaturado de cadena larga.
16. La composición nutricional de acuerdo con la reivindicación 15, que se caracteriza porque el ácido graso poliinsaturado de cadena larga se selecciona de entre el grupo compuesto por ácido docosahexaenoico, ácido araquidónico, o combinaciones de los mismos.
17. La composición nutricional de la reivindicación 14, en donde el prebiótico comprende polidextrosa y galactooligosacáridos.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0087081

Bogotá D.C., Agosto 13 de 2014 - 11:58:57

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NN.800.988.004

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	86617	12/08/2014		174.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	658410314	13/08/2014	5.987.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
7 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	217.000.00
			<u>\$217.000.00</u>

SON: **DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-188273- -00010-0000

Fecha: 2014-08-14 15:44:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Agosto 13 de 2014 - 11:58:59